



TITLE:

審査経過禁反言・出願時同効材と  
均等論 --アメリカ法を参照して--

AUTHOR(S):

愛知, 靖之

---

CITATION:

愛知, 靖之. 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論 --アメリカ法を参照して-. 日本工業所有権法学会年報 2015, 38: 97-113

ISSUE DATE:

2015-05-31

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/219480>

RIGHT:

© 2015 日本工業所有権法学会; 出版者の許可を得て登録しています.

# 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論

——アメリカ法を参照して——

愛 知 靖 之

## I はじめに

本稿では、アメリカにおいて、均等論に対する極めて強力な制約原理と目されている審査経過禁反言<sup>1)</sup>について、特にフェスト連邦最高裁判決後の Federal Circuit の判断を対象として、その具体的な判断基準の概略を示したうえで、我が国における審査経過禁反言の適用要件・効果を考察する手がかりを得る。さらに、出願時同効材に対する均等論適用の可否についても併せて論じることとする。

## II 均等論における審査経過禁反言の適用

### 1 禁反言の適用要件

アメリカにおいては、文言侵害の成否を判断する場面で、内部証拠たる審査経過に基づいてクレームを限定的に解釈しなければ、特許の有効性を維持できないような場合には、限定解釈をするまでもなく、端的に権利が無効にされることがある。他方で、審査経過に基づき、クレームが通常の文言以上に限定して解釈されることもある。しかし、これは、「審査経過禁反言」そのものではなく、「審査経過を参酌したクレーム解釈」の枠内での作業にすぎない<sup>2)</sup>。したがって、審査経過禁反言それ自体の主たる適用対象は均等論である。均等論に対する審査経過禁反言の適用について、ワーナージェンキンソン最高裁判決<sup>3)</sup>は、「特許性に関係する実質的理由」(substantial reason related to patentabil-

## II シンポジウム

ity) によって行われた補正等と矛盾する主張に対してのみ禁反言の適用が認められるとする。さらに、特許権者が補正等によるクレームの減縮を行った理由が審査経過から不明確である場合には、「特許性に関する実質的理由」であることが「推定」される。しかし、①特許権者側でその理由が特許性に関係しないことを証明し、かつ、②裁判所が、証明された理由をもって審査経過禁反言の適用を回避させるのに十分であると判断すれば、この推定が覆り審査経過禁反言は適用されない。

我が国でも、同様に、審査経過禁反言の適用には、拒絶理由を回避するために行われた補正等であって、当該補正等が行われた結果、特許付与が認められたという関係が必要と考えるべきである。我が国においては、審査経過禁反言を信義則（矛盾行為禁止の原則）に位置づける考え方が主流であるものの、本来の信義則とは異なり、被疑侵害者の審査経過に対する現実的・具体的信頼は要求されていない。単に、出願人による審査経過内でのクレーム減縮行為により、技術的範囲の縮減がもたらされたとの当業者の少なくとも一般的・抽象的信頼が生じる素地が存在するにすぎない。信頼違背のみでは信義則を基礎付けるには不十分であり、追加的な事由が必要となる。それが、実体審査を潜脱するものであること、及び、矛盾行為により特許付与と侵害肯定という2つの結果が共に享受されることである。すなわち、審査段階で、審査官から受けた拒絶理由通知に対して、補正等により特定の技術をクレームから除外した結果、特許権が成立した場合に、侵害訴訟になって、自ら除外したはずの当該技術に対し均等論適用を主張し、技術的範囲に包含させることは、実体審査を潜脱するものであるとともに、本来は享受できなかったはずの特許付与と侵害肯定という2つの結果を矛盾主張によって達成するものであるがゆえに、反信義性を帯びることになる。それゆえ、拒絶理由を回避するために行われた補正等であって、当該補正等が行われた結果、特許付与が認められたという事実が、審査経過禁反言適用の前提となるのである。

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

## 2 禁反言適用の効果——“complete bar” approach vs. “flexible bar” approach——

(1) “complete bar” approach<sup>4)</sup>

周知の通り、アメリカにおいては、審査経過禁反言が適用された場合、減縮補正された構成要件について、いかなる均等の余地も認められなくなるのか、減縮補正された構成要件についても、なお均等論適用の余地があるのかについて、大きな争いがあった。

古くは、審査経過禁反言が適用された場合、減縮補正された構成要件についても、なお均等論適用の余地があるという“flexible bar” approach に立つ裁判例が多数であったものの<sup>5)</sup>、主としてクレームの公示機能や保護範囲明確化の要請を重視し、“complete bar” approach を採用する旨を明らかにしたフェスト Federal Circuit 大法廷判決<sup>6)</sup> が存在することは我が国でもよく知られている。禁反言が適用された結果、当該構成要件の字義通りにしか保護範囲が及ばなくなるというのである。我が国でも、同様の立場に立つ者がある<sup>7)</sup>。

## (2) “flexible bar” approach

## (A) フェスト連邦最高裁判決

これに対して、フェスト連邦最高裁判決は、Federal Circuit の判断を覆し、“flexible bar” approach への回帰を明らかにした。ただし、クレームからの除外範囲に含まれる被疑侵害物件に対し、いかなる場合に均等論を適用できるのかという基準については、従来の下級審とは異なる立場をとっている。すなわち、補正時に予見できなかった構成・手法・部材等、クレームへの記載を期待することが合理的ではなかったものについては、補正により除外されたと評価することはできず、審査経過禁反言の適用があってもなお、均等論を適用することができる。具体的には、(i)問題となっている部材等が出願時<sup>8)</sup>に予見できなかったものであること（以下、「第1類型」と呼ぶことがある）、(ii)当該部材等と補正理由に直接的な関係がないこと（以下、「第2類型」と呼ぶことがある）、(iii)当該部材等をクレームに記載することが合理的に期待できなかったその他の事由があること（以下、「第3類型」と呼ぶことがある）のいずれかを特許権者が立証し

## Ⅱ シンポジウム

た場合には、均等論の適用が肯定される。反対に言えば、特許権者が(i)から(iii)を立証しない限り、“compete bar” approachと同様に、均等論が完全に排斥される。すなわち、特許権者は減縮補正により“complete bar”との「推定」を受けるわけである。しかしながら、最高裁判決自身は、これ以上の詳細な説示を行っておらず、具体的にいかなる場合に(i)から(iii)が認められるのかは、その判旨から直接読み取ることはできない。このように、均等論適用を肯定するための具体的基準が不明確であったが故に、その実際の判断場面で、基準が非常に厳格に解釈される余地を残すことになり、実質的に“complete bar” approachが復活する道を開くことになったのである。

### (B) フェスト連邦最高裁判決後の動向

実際に、フェスト連邦最高裁判決後、Federal Circuitは、上記(i)から(iii)の基準を極めて厳格に理解し、均等論適用の余地をほとんど認めていない。

#### (i) 第1類型

第1類型は、問題となっている部材等が出願時・補正時に予見できなかった場合である。この予見可能性についての最も重要な問題は、何について当業者が予見可能であれば均等論適用が否定されるのか、すなわち、予見可能性の対象である。被疑侵害物件に使われている部材等、すなわち同効材そのものの存在さえ知られていれば足りるのか、実際に被疑侵害物件で行われている通りにその同効材に置換し、特許発明と同様の作用効果を得ることが可能であったことまで知られている必要があるのが問題となるわけである。この問題について、Federal Circuitは、同効材について、被疑侵害物件に現に用いられている通りの特定の利用（転用）が可能であったこと自体を当業者が知り得なかったとしても、当該同効材の存在自体を当業者が知り得たのであれば、当然に当該転用自体も「予見可能」であったはずとして、均等論を否定する傾向にある<sup>9)</sup>。

たとえば、予見可能性の判断について、均等論と同様に Function Way Result テストを適用し、補正時に入手可能な情報のみを見て、当該同効材への置換によっても、特許発明と同じ効果を獲得するために実質的に同じ方法で同じ機能を果たすということが、当業者に予見できたかを判断すべきとの特許権者

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

の主張、すなわち、「均等であること」が予見可能でなければならないとの主張を排斥した判決がある<sup>10)</sup>。この判決では、たとえば、「白熱電球の金属フィラメントを広く記載した補正前クレームについて、先行技術を回避するために、寿命の長さゆえに金属 A に特定する旨の補正が行われた場合、その均等物である金属 B は、これも電球のフィラメントとして機能することが先行技術として知られていたならば、たとえその寿命の長さが補正時に知られていなかったとしても、予見不可能であるとは認められない」とも判示されている。補正時に、金属 B がフィラメントとして機能しうることが知られていれば、たとえば、その当時、B の寿命は短く、実際にフィラメントとして用いることには適さないと考えられていたとしても、予見可能性は充足するというわけである。「当業者は、同効材であることを知っている」と客観的に認められれば十分であり、当該同効材への置換が当業者にとって、実際に可能であったことまでは要求されない。同効材の存在さえ、当該技術分野で知られていれば、クレームに記載することは期待可能なはずだというのがその理由である。この判決のように、「予見可能性」を強調していくと、同効材が実際に存在していたことすら不要であり、同効材の登場が当業者に「予見可能」であれば、均等論は否定されることになりかねないとの指摘もある<sup>11)</sup>。

他方で、以上のような立場に対しては、出願時・補正時に、同効材への置換が実際に可能であり、それにより同一の機能・方法・効果をもたらすこと自体が、当業者に知られている必要があるという反論も提示されている<sup>12)</sup>。「当時は均等ではないと信じられていた構成であっても、その構成自体が発明の属する分野で知られていさえすれば、均等論の利用を禁じるのに十分である」とする考え方は、“complete bar”への回帰であるというのである。

この予見可能性をめぐる議論は、以下で検討する第 3 類型や、出願時同効材に対する均等論適用の可否という問題とも深く結びついている。

## (ii) 第 2 類型

第 2 類型に関しては、まず、審査経過から補正理由が明らかでなければ、この類型にはそもそも該当し得ず、均等論の適用は否定される<sup>13)</sup>。これに対し

## Ⅱ シンポジウム

て、補正理由が明確に立証された場合（たとえば、回避される先行技術を特定した上で、当該先行技術との差異を明確にした場合）に初めて均等論適用の余地が生まれる。さらに、問題となっている同効材をクレームから除外したことが補正理由（＝特許性の維持）とは直接に関係しないと判断された場合に限って、第2類型の充足が認められ、均等論の適用が肯定される<sup>14)</sup>。また、以上の立証は、審査経過内に現れた証拠のみを用いて行わなければならない、外部証拠を利用することは許されない<sup>15)</sup>。結局のところ、この類型は、その帰結だけを見れば、同効材の除外自体が特許性に関係しないことを理由に、審査経過禁反言の適用を否定し、均等論の適用を認めるのと同様であると評価することもできる。それゆえ、この類型は、前述Ⅱ-1の適用要件に吸収可能と考える余地もある。少なくとも、我が国では、減縮補正による同効材の除外が、特許付与に必要であったかという形でまとめて論じることができるのではないと思われる。

さらに、均等論の適用を判断する基準として第2類型を用いる必要性に対しては、以下のように予見可能性基準を重視する立場からこれに懐疑的な見方もある。すなわち、審査経過で除外された同効材が予見不可能である場合には、第1類型に該当することを理由に均等論が適用されるため、特許権者は第2類型に頼る必要はない。第2類型が独自の意味を持つのは、除外された同効材が予見可能であった場合に限られる。言い換えれば、出願人は、当業者に予見可能であり、かつ、補正理由とは直接に関係のない同効材を自ら補正によって除外した場合に限られるのである。しかしながら、予見可能であるため本来であればクレームに包含できたはずの同効材が、補正理由とはほとんど関係がないにもかかわらず、あえて除外された以上、このような審査経過に接した当業者に対し、当該同効材が出願人によって特許発明の保護範囲から放逐されたとの信頼を抱かせるはずである。したがって、このようなケースで均等論の適用を認めることは、クレームや審査経過の公示機能を害し、当業者の信頼に違背することになるため妥当ではないというのである<sup>16)</sup>。ただし、予見可能性のみを強調し、当業者に予見できた同効材を出願人が除外した場合には、たとえ、これが補正理由とは直接関係のない不必要な除外であったとしても、常に均等

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

論を否定すべきであるというのであれば、Ⅱ-Ⅰで概観した審査経過禁反言の適用要件についても同様に、「特許性に関する実質的理由」でなされた除外・減縮に限って禁反言を認め均等論を退けるとの考え方を維持する必要はないということになりかねない。予見可能性のある同効材が補正等により除外されれば、その補正の理由がどのようなものであれ、均等論適用は退けられるべきだと考えることになるからである。

## (iii) 第3類型

続いて、第3類型は、問題となっている同効材をクレームに記載することが合理的に期待できなかったその他の事由がある場合には、均等論適用を認めるというものである。Federal Circuitはこの類型も厳格に解釈しており、クレームへの記載可能性が否定されるのは、文章でクレームするために適切な用語が存在しない場合など（“the shortcomings of language”）、言語上・事実上の制約・障壁が存在する場合に限定されている<sup>17)</sup>。

したがって、新規事項の追加禁止という補正制限（米国特許法112条(a)〔クレーム〕・132条〔明細書・図面〕<sup>18)</sup>）、すなわち法律上の制約により記載ができなかった場合には、均等論の適用は認められない。「新規事項の追加禁止は、均等論やフェスト最高裁の推定を覆す特許権者の立証とは直接には関係しない」<sup>19)</sup>というのである。このような厳格な立場からは、「補正が新規事項追加に該当してしまうのは、もともと出願人が当初クレームや当初明細書を狭く記載したことに原因があるのであって、出願時に知り得た同効材については、出願人もこれをクレームに包含しなければならない」との発想が窺われる。「出願時における予見可能性・クレームや明細書への記載可能性」が重視されるわけである。このような趣旨から、フェスト連邦最高裁も、予見可能性（第1類型）の基準時を出願時においたと評価することもできようか<sup>20)</sup>。それはともかく、この出願時における予見可能性（クレーム・明細書への記載可能性）を、第1類型の補正時における予見可能性と同様に極めて緩やかに認めてしまうと、均等論適用の余地はほとんどなくなり、実質的に“complete bar”と変わりがなくなることになる。もっとも、以上のような立場は、あくまで、出願時にクレーム・



## II シンポジウム

明細書への記載が可能であったという事情を前提とするものである。出願時にも予見できなかった同効材は、当然出願時にクレーム・明細書に記載できず、それゆえ、これを包含するような補正も新規事項追加禁止に当たり不可能となる。このような場合にまで、均等論適用を否定することは許されないはずである<sup>21)</sup>。

一般的に見ても、補正制限により、ある同効材をクレームに記載することができない場合、出願人は自らの意思で積極的に当該同効材をクレームから除外したわけではなく、新規事項の追加禁止を回避するためにそうせざるを得なかっただけである。他方、審査経過に接した当業者も、新規事項追加禁止の基準を知っているはずと考えられるから、当該同効材の除外は、新規事項に該当しないような記載をした結果に過ぎないと理解されるであろう。したがって、新規事項の追加禁止が、「均等論やフェスト最高裁の推定を覆す特許権者の立証とは直接には関係しない」と考えるのは行きすぎであり、少なくとも我が国の解釈論としては、補正が新規事項追加に当たるといようなケースについては、審査経過禁反言を認めず、均等論適用を肯定すべきである<sup>22)</sup>。反対に、補正段階で、当業者であれば記載できたはずなのに記載しなかった技術に対しては、均等論の適用を認める必要はない。均等論は、補正のミスを救わないのである<sup>23)</sup>。

## III 「出願時同効材」への均等論の適用

ただし、以上のような「出願時に当業者に予見可能であった技術に対しては、均等論を否定する」という考え方は、Federal Circuitにおいても、審査経過禁反言や後述するいわゆる“Dedication Doctrine”以外の場面では貫徹されていないようであり、出願時に予見可能性が存在することのみを根拠に均等論を否定することはできないと明言する判決も近時現れている<sup>24)</sup>。しかしながら、クレームが権利範囲画定の基点とされ、これを公示するという重要な機能を担う以上、出願時に置換が可能な同効材であって、当業者であれば容易にこの置換に想到し、クレームに記載できたはずであるのに、同じく当業者である出願

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

人が記載しなかったものについては、もはや技術的範囲から放逐されているとの信頼を当業者が抱いてもやむを得ないといえよう。また、当業者であれば容易に行うことができる記載を出願人に求めても、出願人に過度の負担を課すことにはならない。したがって、我が国では、出願時におけるクレームや明細書への記載可能性が認められる同効材に対しては、第5要件不充足（第5要件の「特段の事情」に該当）を理由に、均等論適用を否定すべきであると考え<sup>25)</sup>。

しかし、実際の判断においては、アメリカにおける予見可能性のような厳格な基準は採用すべきではない。たとえ、発明の属する技術分野において、ある同効材それ自体の存在を当業者が知り得たとしても、この同効材への置換が実際に可能であり、それによって同様の作用効果がもたらされることに、当業者が容易に想到できなかった場合には、同じく当業者である出願人に、当該同効材についてもクレームに記載するよう要求することは、出願人に過度の負担を課すものであって許されない。ありとあらゆる侵害態様を予測したクレーム作成を出願人に求めるものであって妥当ではないのである。反対に言えば、同効材への置換が可能であることに当業者が容易に想到できたという場合、すなわち、出願時における置換可能性と容易想到性が認められる場合には、同じく当業者である出願人も、当該同効材をクレームや明細書に包含することは可能であったはずである。このような場合には、クレームや明細書に記載することが期待可能であると評価し、均等論適用を否定すべきと考える。つまり、出願時におけるクレームの記載可能性の内実は、置換可能性や容易想到性であり、これらの要件は侵害時（正確には、被疑侵害物件の製造時<sup>26)</sup>）とともに出願時でも判断されることになる<sup>27)</sup>。たとえば、同効材が出願時の技術常識・周知技術であった場合や、明細書に開示されているがクレームには記載されていない同効材である場合などがこれに該当し、均等論が否定される。後者は、いわゆる“Dedication Doctrine”と呼ばれる考え方であるが、アメリカでは、明細書への記載が抽象的なものでは足りず、当該同効材が、クレームに記載されている部材等と代替可能であることが当業者に理解可能な程度に、特定されて具体的に記載されている場合のみ均等論が排斥されていることに注意すべきであ

## Ⅱ シンポジウム

り<sup>28)</sup>、我が国でも同様に考えるべきであろう。以上のように、出願段階で、当業者であれば記載できたはずなのに記載しなかった技術に対しては、均等論を否定すべきであって、均等論は、クレームや明細書のミスを救わないということになる。

以上のことから、均等論は、特許発明と技術的思想を同じくしつつ、クレームの構成要件を後発技術や出願時同効材であるがクレーム・明細書に記載できなかった技術に置換した被疑侵害物件のみを、技術的範囲に包含する理論と位置づけることになる。均等論は、侵害者が、出願人の落ち度無くクレームに包含できなかった同効材への置換によって、侵害を免れるという「後出し」から、特許権者を救済する法理と言い換えることもできよう。

なお、ここで、クレームのみならず明細書に記載できたはずの同効材についても均等論を否定すべきと述べたことの意味を補足しておかなければならない。例を挙げて説明する。

たとえば、上位概念 A に包含される a1, a2, a3 があり、この3つは同効材であるとする。このうち、a3 が先行技術、a1 が被疑侵害物件に用いられている部材・構成・手法であり、さらに a1 から a3 が同様の作用効果をもたらし、実際に置換可能であったことを当業者は出願時に容易に認識可能であったとする。このとき、① a1 を含むようにクレーム・明細書を記載しておけば、当然に同じく a1 を用いた被疑侵害物件は文言侵害を構成する。これに対して、② a1 を含む形での記載が可能であったのに、当初クレームを a2、明細書等も a2 と記載していた場合には、先行技術 a3 を回避する必要はないため補正は行われず、審査経過禁反言は適用されない。しかし、出願時に a1 を包含する記載が可能であった（出願時における置換可能性と容易想到性を満たす）ことを理由に、均等論第5要件に基づき、a1 を用いた被疑侵害物件に対しては、（文言侵害はもちろんのこと）均等侵害を否定すべきである（「出願時同効材」に対する均等論の否定）。他方、③当初クレームで A、明細書等にも A と記載されていた場合、先行技術 a3 に基づく拒絶を回避するために、クレームを A から a1（または、a1 及び a2）と補正した結果、特許権の付与が認められた場合、a1 を用いた被疑侵害

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

物件は、文言侵害を構成する。しかし、a1 への補正（あるいは a1 を含んだ形での補正）が可能であるにもかかわらず、あえて A を a2 と補正し、その結果、特許権が付与された場合には、a1 を用いた被疑侵害物件に対する均等論の主張は、審査経過禁反言により排斥される。

それでは、④当初クレームで A、明細書等で a2 と記載されていた場合、サポート要件にも違反すると思われるが、このようなケースはどのように処理されるであろうか。明細書には a1 の記載がなかった以上、先行技術 a3 を回避するために（そして、サポート要件違反を回避するために）、A を a1 に補正することは新規事項の追加に当たり不可能であり、a2 にしか補正することができない。したがって、審査経過禁反言の第 3 類型に関する検討の際に述べたように、このケースでは、審査経過禁反言は否定され、補正後の a2 というクレームに対し、a1 は均等侵害を構成することになってしまいそうである。しかしながら、これでは、サポート要件違反となるようなクレーム・明細書作成を助長する可能性が出てくるのではないと思われる。したがって、このようなケースでは、明細書への記載可能性があったことを理由に均等侵害を否定すべきではなかろうか。明細書で a1 を包含した形での開示が可能であったにもかかわらず、あえて a2 という特定の部材・構成・手法のみを開示していたという場合、出願人が a1 を意識的に除外したものと評価し、第 5 要件不充足を理由に、均等論の適用を認めるべきではないのである。

以上のように、クレームや明細書の記載可能性（出願時における置換可能性と容易想到性）を第 5 要件に位置づけることにより、クレームや明細書による公示・開示という特許制度の重要な機能と調和した均等論を構築できるのではないだろうか。もちろん、a1 という部材等それ自体がクレームや明細書に記載されていなくとも、a1 への置換が出願時には当業者に容易想到ではなかったが、侵害時には容易想到となった場合（a1 が後発技術である場合）、均等論は肯定されうる。その意味で、クレームや明細書に開示されていない a1 を用いた技術まで、特許発明の技術的範囲が及ぶことになる。もっとも、この場合にも、別途、均等論の第 1 要件を充足する必要があることは言うまでもない。そして、

## Ⅱ シンポジウム

この第1要件は、置換が行われた被疑侵害物件が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問うものであるところ<sup>29)</sup>、特許発明の技術的思想（解決課題と解決原理）は、明細書に記載されたものに基づいて認定されるべきである。明細書に記載のない公知技術を参酌することにより、明細書に開示されていない技術的思想を本質的部分判断の基礎に据えてはならない<sup>30)</sup>。さもないければ、出願人・特許権者が出願により開示した範囲を超えて、特許権の効力が及んでしまうからである。均等論は、あくまで、「出願により自身の発明を開示・公開した者にのみ、これと引き替えに権利保護を認める」という特許制度の基本枠組みを前提とするものである。

## Ⅳ おわりに

以上のように、アメリカの審査経過禁反言に関しては、フェスト連邦最高裁判決により“flexible bar”への回帰が達成されたと言われている中、その後のFederal Circuitは、実際には禁反言を極めて緩やかに認め、均等論の適用に対し、非常に厳格な態度をとっている。“flexible”と言っても、どこまで柔軟に処理するのかには大きな幅があり得るところ、Federal Circuitは、これを非常に厳格に解しており、結論として均等論の適用を肯定した判決も存在はするものの<sup>31)</sup>、多くの事件ではその適用は排斥されており、実質的には“complete bar”が維持されているのに等しいとの評価も可能である。クレームが持つ公示機能を非常に重視し、審査経過禁反言の適用が認められる場合には、可能な限り均等論適用の余地を残さないというFederal Circuitの姿勢がフェスト連邦最高裁判決以降も変わらず維持されていることが窺われる。

このようなアメリカにおける厳格な立場のうち、出願時にクレームや明細書への記載が可能であったにもかかわらず、記載しなかった、あるいは、補正においてクレームに記載可能であったにもかかわらず、記載しなかった部材等に対しては、均等論の適用を否定するべきという基本的発想自体は、以上で検討したように、我が国にも当てはまると考えるべきである。しかしながら、他方で、その記載可能性の具体的な判断基準としては、Federal Circuitの採用す

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

る基準は厳格に過ぎ、実質的に均等論適用の余地を奪っており、先願主義の下、ありとあらゆる侵害態様を予測した上での完全なクレーム作成を出願人に要求することになり、出願人に不必要なコストを負担させることになる。確かに、クレームは、当業者に対して権利範囲を公示することにより、当業者が、権利行使を受けることなく自由に実施し得る技術的思想の範囲を確認し、安心して新たな周辺技術の開発に向かうことができるようにするという重要な公示機能を有しており、技術的範囲の明確化は極めて重要な要請である。このことは本稿で強調してきたことではある。しかしながら、この要請のみをいたずらに強調し、出願人・特許権者に必要以上の負担を課し、特許権保護の過度の脆弱化を招くこともまた許されないのである。

- 1) ただし、アメリカにおいては、審査経過禁反言が現実均等論の適用事例を減少させたという点に対して、懐疑的な見方もある。均等論関連事例を詳細に分析・統計化し、審査経過禁反言に関するルールの変動が、裁判所での均等論適用に与えた影響の大きさを実証的に研究した John R. Alison & Mark A. Lemley, *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 *Stan. L. Rev.* 955 (2006-2007), David L. Schwarc, *Explaining the Demise of the Doctrine of Equivalents*, 26 *Berkeley Tech. L.J.* 1157 (2011) がそれである。このうち、Alison & Lemley は、フェスト Federal Circuit 大法廷判決前の 18 ヶ月間、同大法廷判決からフェスト最高裁判決前の 18 ヶ月間、同最高裁判決後の 18 ヶ月間という 3 つの期間において、均等論が争点となった事件における特許権者勝訴率を分析した結果、審査経過禁反言を巡るルールの変動 (complete bar と flexible bar) は、特許権者勝訴率に有意な影響を与えていないと結論づけている。その上で、米国における均等論適用事例の減少は、均等論それ自体を巡る理論的動向によるものではなく、マークマン・ヒアリングの導入という手続上の要因がもたらしたものだと言っている。裁判官がマークマン・ヒアリングでクレーム解釈を行った後、被疑侵害物件が実際にどのようなものであるかなど重要な事実が争点となることはまれであるため、裁判官は文言侵害の成否を、当事者による申立ての下、Summary Judgment で解決しようとする。ここで文言侵害不成立という判断を下し、非侵害との心証を持った裁判官は、そのまま事件を終結させるべく、同じく Summary Judgment により、均等論適用を否定しようとする傾向があるというのである。Schwarc も同様に、マークマン・ヒアリング導入を重視し、これにより、裁判官が、(侵害判断に関する法理論としての)「クレーム解釈」を扱う権限を取得したこと (“Doctrinal Reallocation”), その上で、均等論よりも保護範囲の明確化に資するクレーム解釈を重視する立場に移行したこと (“Doctri-

## II シンポジウム

nal Displacement”) が、均等論低迷の原因であるとしている。これに対し、Lee Petherbridge, *On the Decline of the Doctrine of Equivalents*, 31 *Cardozo L. Rev.* 1371 (2009-2010) は、マークマン・ヒアリング導入とともに、審査経過禁反言の強化も、均等論適用事例減少の根拠に挙げている。

ただし、後述するように、Federal Circuit は、フェスト最高裁判決後も、実質的には complete bar を維持しており、このことが、同最高裁判決前後で特許権者勝訴率に有意な差が生じていないという結果に幾ばくかの影響を与えている可能性はある。

- 2) 西井志織「特許発明の保護範囲の画定と出願経過(7)」法学協会雑誌 130 巻 12 号 237 頁以下 (2013 年)。
- 3) *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17 (1997).
- 4) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. et al.*, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000).
- 5) e.g., *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983), *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 140 F.3d 1470 (Fed. Cir. 1998), *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, 140 F.3d 1449 (Fed. Cir. 1998), *Cybor Corp. v. FAS Techs.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998), *EMI Group North America, Inc. v. Intel Corp.*, 157 F.3d 887 (Fed. Cir. 1998), *Merck & Co., Inc. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc.*, 190 F.3d 1335 (Fed. Cir. 1999).
- 6) 学説の中には、“complete bar” という強力な効果を有する審査経過禁反言を、不備のある出願に対するサンクションとして機能させることにより、出願人に完全な出願書類を作成するインセンティブを与えることができるという理由で、complete bar approach に賛意を表する見解もある (R. Polk Wagner, *Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo*, 151 *U. Pa. L. Rev.* 159 (2002). Note: *Estopping the Madness at the TPO: Improving Patent Administration through Prosecution History Estoppel*, 116 *Harv. L. Rev.* 2164 (2003)). なお、これらの論稿は、後述するフェスト最高裁判決後に公表されている。つまり、同判決により否定された“complete bar”を再評価しようというのである)。これは、出願人自身による先行技術の十分な調査や明細書の慎重な記載を促すことにより、審査機関の負担を軽減するとともに、審査の適正化を図ろうとの意図に基づくものである。その意味で、当事者間の衡平というミクロな視点ではなく、特許制度の効率的な運用というよりマクロな視点から審査経過禁反言を検討するものといえよう。
- 7) 三枝英二『「フェスト事件」最高裁判決研究』知財管理 53 巻 1 号 31 頁 (2003 年)、高林龍＝田村善之＝浅見節子＝紺野昭男「日本弁理士会中央知的財産研究所第 11 回公開フォーラム——明細書、特許請求範囲、そして保護範囲——」別冊パテント 13 号 273 頁以下〔高林龍発言〕(2014 年) など。さらに、最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 巻 1 号 113 頁〔ボルスブライン最高裁〕の調査官解説 (最高裁判所判例解説 民事篇平成 10 年 (上) 157 頁 (2001 年)) にも、同



## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

様の趣旨が窺われる。

- 8) フェスト連邦最高裁判判決後、基準時を「補正時」とする Federal Circuit の裁判例が主流となる。e.g., *Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus.*, 299 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2002), *Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp.*, 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003), *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. et al.*, 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003).
- 9) e.g., *Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc.*, 356 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2004), *Schwarz Pharma, Inc. v. Paddock Labs., Inc.*, 504 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007), *Duramed Pharmaceuticals, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc.*, 644 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2011). See also, *Festo*, 344 F.3d 1359.
- 10) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 493 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2007).
- 11) *Marc D. Sharp, Festo X: The Complete Bar by Another Name*, 19 *Berkeley Tech. L.J.* 111 (2004).
- 12) *Festo*, 493 F.3d 1368 における Newman 判事の反対意見。
- 13) e.g., *Festo*, 344 F.3d 1359, *Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More, Inc.*, 423 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2005).
- 14) 第2類型の充足を認め、均等論を肯定した裁判例として、*Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc.*, 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004), *Primos, Inc. v. Hunter's Specialties, Inc.*, 451 F.3d 841 (Fed. Cir. 2006) がある。*Insituform*, 385 F.3d 1360 は、吸引源がチューブの端にある先行技術を回避するため、チューブの途中に吸引箇所を設け、そこに1個の吸引用カップ（“a cup”）を取り付けて吸引する旨の補正がなされたところ、複数のカップ（“multiple cups”）を用いる被疑侵害物件に対し、均等論適用を肯定した（なお、クレーム解釈において、“a”という冠詞は、「1つ以上の」と複数個を含むものと解釈される場合もある。See, *KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc.*, 223 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2000)）。*Primos*, 451 F.3d 841 は、振動して音を発する膜の上に載置される平板（“plate”）について、間隔を全く空けずに載置されるという公知技術を回避するために、間隔を空けて載置される平板である旨の補正をしたところ、間隔を空けて載置されるドーム状のものをを用いる被疑侵害物件に対して、均等論適用を肯定した。
- 15) *Festo*, 344 F.3d at 1369-1370. ただし、審査経過の解釈に必要な場合に、専門家証言を用いることは妨げられない（id. at 1370.）。
- 16) *Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 480 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2007) における Rader 判事の補足意見。Rader 判事は、均等論適用の可否を判断するに際して、予見可能性という基準を重視すべきことを一貫して主張してきた。*Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co.*, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) における補足意見や、*Festo*, 344 F.3d 1359 における補足意見を参照。また、同じく予見可能性を強調し、“foreseeability bar” approach を標榜する *Matthew J. Conigliaro, Andrew C. Greenberg, & Mark A. Lemley, Foreseeability in Patent*



## II シンポジウム

- Law, 16 Berkeley Tech. L.J. 1045 (2001) も参照。
- 17) Festo, 344 F.3d 1359, Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 457 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006), reh'g and reh'g en banc denied, 469 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2006). See also, Talbert Fuel Systems Patents Co. v. Unocal Corp., 347 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2003), Biagro, 423 F.3d 1296, Research Plastics, Inc. v. Federal Packaging Corp., 421 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2005).
- 18) 竹中俊子「米国特許法におけるクレームに対する補正適否の『発明の所有』基準」別冊パテント 64 巻 4 号 53 頁以下 (2011 年), 小林一任「米国における訂正と補正——日米比較と, 日本法への示唆——」同 64 頁以下参照。
- 19) Glaxo, 356 F.3d 1348, SmithKline Beecham Corp. v. Excel Pharmaceuticals, Inc., 356 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2004). ただし, いずれも第 1 類型の判断における説示である。
- 20) See, Donald S. Chisum, The Supreme Court's *Festo* Decision: Implications for Patent Claim Scope and Other Issues, available at <https://www.lexisnexis.com/practiceareas/ip/pdfs/chisumfesto.pdf> (2002).
- 21) 当初クレームや当初明細書に記載できなかった部材等に対する均等論の適用に関しては, III で詳述する。
- 22) このことは, 言うまでもなく, 我が国では “complete bar” approach は採用し得ないことも意味する。
- 23) See, Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp., 238 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2001).
- 24) Ring & Pinion Service Inc. v. ARB Corporation Ltd, 743 F.3d 831 (Fed. Cir. 2014).
- 25) 詳細は, 愛知靖之「出願時におけるクレームへの記載可能性と均等論——原理間衡量モデルを用いて——」中山信弘先生還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』218-232 頁 (弘文堂, 2005 年) を参照。
- 26) 容易想到性の基準時については, 「侵害時」と説明されることが多かったが, 厳密に言えば, 被疑侵害物件の製造 (生産) 開始時というべきであろう。たとえば, 特許製品を生産している業者ではなく, 単に製品を譲渡しているにすぎない小売業者のみが, 特許権侵害で訴えられ, その訴訟において均等論の適用が争点となったとする。このとき, 侵害 (開始) 時は特許製品の「譲渡 (開始) 時」を意味することになるが, これを容易想到性の基準時とすべきでないことは明らかかならずである。ボールスプライン最高裁判決も, 「対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた」か否かを基準としている (もっとも, 「製造等」と述べており, 製造時以外の時点も含まれるが)。
- 27) ただし, 出願時における置換可能性・容易想到性は, 第 5 要件 (被疑侵害者側抗弁) に位置づけられるものであり, 被疑侵害者からの主張があって初めて判断されるものである。
- 28) Johnson & Johnston, 285 F.3d 1046, PSC Computer Prods., Inc. v. Foxconn Int'l, 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004), Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 429 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2005),

## 審査経過禁反言・出願時同効材と均等論（愛知）

SanDisk Corp. v. Kingston Tech. Co., 695 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2012). たとえば、「クレームに記載されている部材以外の、他の部材も使用できる」という一般的な記載が明細書にあるだけでは、均等論は排斥されない。

29) ある部材等を置換されてもなお、被疑侵害物件が全体として特許発明の技術的思想（解決すべき課題・解決原理）と同一であるか否かを検討し、これが肯定されるのであれば、結果的に置換された部分は非本質的部分と評価され、反対にこれが否定されるのであれば、結果的に置換された部分は本質的部分と評価される（東京地判平成 11・1・28 判時 1664 号 109 頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤〕、東京高判平成 12・10・26 判時 1738 号 97 頁〔生海苔の異物分離除去装置〕など）。

30) 田村善之『特許法の理論』94-113 頁（有斐閣，2009 年）〔初出「均等論における本質的部分の要件の意義——均等論は『真の発明』を救済する制度か？(2)』知的財産法政策学研究 22 号 55 頁以下（2009 年）〕。

31) 前掲注 14) の判決を参照。